



Asamblea General

Distr. limitada
10 de febrero de 2009
Español
Original: inglés

**Comisión de las Naciones Unidas para
el Derecho Mercantil Internacional**
Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales)
15º período de sesiones
Nueva York, 27 de abril a 1º de mayo de 2009

Anexo de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas relativo a las garantías constituidas sobre propiedad intelectual

Nota de la Secretaría

Índice

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
IV. Oponibilidad a terceros de una garantía real sobre un derecho de propiedad intelectual.	1-9	3
A. El concepto de la oponibilidad a terceros.	1-3	3
B. Oponibilidad a terceros de una garantía sobre propiedad intelectual inscribible en un registro de la propiedad intelectual.	4-7	4
C. Oponibilidad a terceros de las garantías sobre propiedad intelectual no inscribibles en un registro de la propiedad intelectual.	8-9	5
V. Sistema de inscripción registral.	10-42	6
A. Registro general de las garantías reales.	10-11	6
B. Registros destinados a ciertas categorías de propiedad intelectual.	12-14	7
C. Coordinación de registros.	15-19	8
D. Inscripción de avisos acerca de las garantías constituidas sobre derechos de propiedad intelectual futuros.	20-22	9
E. Inscripción o consulta en dos registros.	23-26	10
F. Fecha de validez de la inscripción.	27-29	12



G.	Repercusión de la transferencia de un derecho de propiedad intelectual gravado sobre la validez de la inscripción	30-36	12
H.	Inscripción de las garantías sobre marcas comerciales	37-42	14
VI.	Prelación de una garantía real sobre propiedad intelectual	43-55	17
A.	El orden de prelación	43	17
B.	Identificación de los reclamantes concurrentes	44-45	17
C.	Importancia del conocimiento que se tenga de una transferencia o gravamen anterior.	46-47	18
D.	Prelación de una garantía inscrita en un registro de la propiedad intelectual ..	48-52	19
E.	Prelación de una garantía real no inscribible o no inscrita en un registro de la propiedad intelectual	53-54	20
F.	Derechos reconocidos al cesionario de propiedad intelectual gravada.	55	21

IV. Oponibilidad a terceros de una garantía real sobre un derecho de propiedad intelectual

[Nota para el Grupo de Trabajo: respecto de los párrafos 1 a 9, consúltense los documentos A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, párrafos 1 a 14, A/CN.9/667, párrafos 55 a 63, A/CN.9/WG.VI/WP.33, párrafos 137 a 145, y A/CN.9/649, párrafos 29 a 31.]

A. El concepto de la oponibilidad a terceros

1. Como ya se ha indicado, la *Guía* distingue entre la constitución de una garantía real (exigibilidad de la garantía entre las partes) y su oponibilidad a terceros. A reserva de lo dispuesto en el apartado b) de la recomendación 4, esta distinción es igualmente aplicable a las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual (véase A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.1, párrs. 26 a 28).
2. En muchos Estados no existen reglas especiales que rijan la constitución de garantías reales sobre propiedad intelectual ni la oponibilidad de esas garantías, y ambos temas se rigen por las mismas normas que se aplican a las garantías reales sobre otros tipos de bienes inmateriales. Sin embargo, es muy frecuente que el régimen de la propiedad intelectual prevea métodos especiales para hacer oponibles a terceros las garantías constituidas sobre ciertas categorías de propiedad intelectual. La práctica aplicable difiere según que el derecho de propiedad intelectual sea inscribible en un registro especial (por ejemplo, las patentes, las marcas comerciales y, en algunos países, los derechos de autor), o no lo sea (por ejemplo, los secretos comerciales, los diseños industriales y, en algunos países, los derechos de autor). Estas cuestiones se tratan más abajo en las secciones B y C.
3. En la *Guía* se utiliza la fórmula “oponible a terceros” para indicar que la garantía constituida sobre cierto bien será oponible a toda persona que no sea ni el otorgante de la garantía ni el acreedor garantizado, y que tenga, o pase a tener en el futuro, algún derecho reclamable sobre dicho bien. Entre estos terceros figuran los acreedores del otorgante, así como los cesionarios, arrendatarios y licenciarios del bien gravado. En cambio, en el régimen de la propiedad intelectual, el concepto de “oponibilidad a terceros” suele referirse a la eficacia de la propiedad o de derechos similares sobre la propiedad intelectual en sí, más que a la eficacia de una garantía real. Estas dos acepciones del término “oponibilidad” no deben ser confundidas. Mientras que la oponibilidad de una garantía real sobre propiedad intelectual frente a las personas que tengan un derecho concurrente sobre propiedad intelectual gravada es objeto del régimen de las operaciones garantizadas, la oponibilidad de los derechos de propiedad o derechos de categoría inferior, como los derechos de un licenciante, sobre la propiedad intelectual frente a los cesionarios o licenciarios será únicamente objeto del régimen de la propiedad intelectual. En este contexto, conviene señalar que los infractores no son reclamantes o terceros legítimos. Así pues, la *Guía* no es aplicable a un “conflicto” entre un acreedor garantizado y un infractor y si, por ejemplo, un infractor opone como excepción frente al acreedor garantizado el argumento de que el infractor es un cesionario o un licenciario de la propiedad intelectual gravada, la cuestión se regirá de acuerdo con el régimen de la

propiedad intelectual. Naturalmente, cuando el presunto infractor sea un cesionario o licenciatario legítimo, la *Guía* será aplicable al conflicto.

B. Oponibilidad a terceros de una garantía sobre propiedad intelectual inscribible en un registro de la propiedad intelectual

4. Con arreglo a la *Guía*, toda garantía real sobre bienes inmateriales podrá adquirir eficacia frente a terceros mediante una inscripción en el registro general de las garantías reales o de un documento o aviso en un registro especial si tal registro existe para el tipo pertinente de bien gravado y si en ese registro se acepta la inscripción de documentos o notificaciones de garantías reales (véase la recomendación 38).

5. Así pues, conforme a la *Guía*, si en virtud del régimen de la propiedad intelectual un documento o la notificación de una garantía real es inscribible en un registro de la propiedad intelectual que prevea efectos frente a terceros o efectos similares (por ejemplo, efectos frente a todas las partes), una garantía real sobre propiedad intelectual podrá hacerse oponible a terceros mediante la inscripción de un documento o de una notificación en el registro de la propiedad intelectual o la inscripción de una notificación en el registro general de las garantías reales (véase la recomendación 38). Por consiguiente, si no fuera posible inscribir un documento o la notificación de una garantía real en un registro de la propiedad intelectual o si tal inscripción no produjera efectos frente a terceros ni efectos similares, ese registro no podría conceptuarse en la *Guía* como registro especial y no serían aplicables las recomendaciones de la *Guía* referentes a los registros especiales (véanse también los párrafos 14 a 18 *infra*).

6. Según los regímenes de la propiedad intelectual de algunos Estados, las garantías reales no serán oponibles a terceros y ni siquiera serán exigibles entre las partes (es decir, no habrán nacido), salvo que se haya inscrito un documento o una notificación al respecto en el registro pertinente de la propiedad intelectual. El régimen de la propiedad intelectual de otros Estados dispone, en cambio, que la garantía real nace y será oponible a terceros al concertarse el acuerdo de garantía, incluso sin inscripción registral. En esos casos, el requisito de inscripción en el registro de la propiedad intelectual pertinente permite a determinados terceros, por ejemplo a un cesionario de buena fe, invocar la prelación de su derecho inscrito sobre toda garantía anterior no inscrita, aun cuando dicha garantía siga siendo oponible a otros terceros. En otros Estados, la garantía real nace al concertarse el acuerdo de garantía, pero su inscripción en el registro de la propiedad intelectual pertinente es necesaria para que la garantía sea oponible a terceros si es que, por ejemplo, la norma procesal aplicable sólo reconoce la inscripción como prueba de la garantía. En algunos otros Estados el sistema registral no facilita la inscripción de documentos o de notificaciones de garantías reales, lo que obligará a buscar alguna otra vía para hacerlas oponibles. Por último, en algunos Estados, cabrá conseguir la oponibilidad a terceros de una garantía real mediante su inscripción tanto en un registro de la propiedad intelectual como en el registro general de las garantías reales, si es que existe. Si alguno de esos métodos tiene la finalidad de ser el método exclusivo para obtener la oponibilidad a terceros de una garantía real, conforme al apartado b) de la recomendación 4, ese método tendrá precedencia sobre cualquiera de los otros métodos previstos en el régimen recomendado en la *Guía*.

7. La *Guía* no recomienda a los Estados que actualmente no dispongan de un registro especial para determinados tipos de propiedad intelectual que creen tales registros para que puedan inscribirse notificaciones de derechos reales sobre propiedad intelectual. Tampoco recomienda que los Estados que actualmente no permitan la inscripción de una notificación de una garantía real sobre propiedad intelectual enmienden su legislación para que tal inscripción sea posible. Por último, la *Guía* no recomienda que se adopte una regla en virtud de la cual la notificación de una garantía real deba inscribirse tanto en el registro pertinente de la propiedad intelectual como en el registro general de las garantías reales. No obstante, los Estados que promulguen las recomendaciones de la *Guía* tal vez deseen revisar su legislación en materia de propiedad intelectual y plantearse la posibilidad de permitir la inscripción de notificaciones de garantías reales en registros de la propiedad intelectual ya existentes.

C. Oponibilidad a terceros de las garantías sobre propiedad intelectual no inscribibles en un registro de la propiedad intelectual

8. Como ya se ha mencionado, conforme a la *Guía*, una garantía real sobre propiedad intelectual puede adquirir eficacia frente a terceros mediante la inscripción de una notificación en el registro general de garantías reales (véase la recomendación 32). Esta posibilidad puede existir incluso cuando los derechos de propiedad intelectual gravados no sean inscribibles en un registro de la propiedad intelectual (por ejemplo, en el caso de los derechos de autor, los diseños industriales o los secretos comerciales). En cambio, no será posible si el régimen de la propiedad intelectual dispone que las garantías reales sobre propiedad intelectual sólo podrán hacerse oponibles a terceros mediante la inscripción en un registro de la propiedad intelectual. La misma regla sería aplicable en el supuesto de que un documento o una notificación de una garantía real sobre propiedad intelectual fuera inscribible en un registro de la propiedad intelectual, pero de hecho no estuviera inscrita, y en los casos en que la inscripción en un registro de la propiedad intelectual no surtiera efectos frente a terceros ni efectos similares. En todos estos casos, bastará con inscribir una notificación en el registro general de las garantías reales para que la garantía inscrita sea oponible a terceros (véanse las recomendaciones 29, 32, 33 y 38).

9. Los Estados adoptan enfoques distintos en materia de inscripción registral de un documento o de una notificación de una garantía real sobre propiedad intelectual. En algunos Estados, sobre todo en aquellos cuyo régimen de las operaciones garantizadas se inspira en los conceptos de la prenda no posesoria, la carencia de un registro general para determinados tipos de propiedad intelectual supondrá que la garantía real no podrá hacerse oponible a terceros conforme a su régimen legal de las operaciones garantizadas, al menos si no existe ningún sistema de inscripción registral o si sólo pueden inscribirse transferencias. En otros Estados, principalmente aquellos cuyo régimen de las operaciones garantizadas se inspira en el concepto de hipoteca, la garantía real será tratada como una variante más de la transferencia de la “titularidad”, por lo que podrá hacerse oponible a terceros al igual que cualquier otra transferencia de la titularidad inscribible en un registro de la propiedad intelectual. Por consiguiente, en esos mismos Estados todo documento o

aviso de garantías reales basadas en la titularidad deberá inscribirse en un registro de la propiedad intelectual a fin de ser oponible a terceros, pero las garantías reales no basadas en la titularidad no podrán inscribirse. Por último, unos cuantos Estados imponen requisitos adicionales, que suelen consistir en el pago de un impuesto del timbre u otros derechos cobrados por el Estado, o la obligación de notificar la operación a algún órgano administrativo como, por ejemplo, la sociedad nacional de autores o la sociedad recaudatoria del país. Los Estados que promulguen las recomendaciones de la *Guía* tal vez deseen armonizar su régimen de las operaciones garantizadas con el régimen de la propiedad intelectual sustituyendo para ello todos los mecanismos de garantía existentes por un concepto integrado de la garantía real o, al menos, subordinando las garantías reales basadas en la titularidad a las mismas reglas aplicables a las garantías reales en general.

V. Sistema de inscripción registral

[Nota para el Grupo de Trabajo: sobre los párrafos 10 a 42, véanse los documentos A/CN.9/WG.VI/WP.35, párrafos 15 a 31, y A/CN.9/667; sobre los párrafos 64 a 85, véanse los documentos A/CN.9/WG.VI/WP.33, párrafos 149 a 161, y A/CN.9/649, párrafos 32 a 40.]

A. Registro general de las garantías reales

10. Como ya se ha observado, la *Guía* recomienda que se establezca un registro general de garantías reales (véanse las recomendaciones 54 a 75). En general, la *Guía* prevé que dicho registro ofrezca un método eficiente para hacer que una garantía real sobre bienes actuales o futuros sea oponible a terceros, así como una fuente de consulta fiable para la determinación de la prelación basada en la fecha y hora de inscripción y para averiguar si los bienes ofrecidos en garantía por el otorgante están o no libres de gravamen. Con arreglo a este enfoque, se inscribirá una notificación, en vez del acuerdo de garantía en sí u otro documento (véase la recomendación 54, apartado b)). En esa notificación sólo deberán indicarse los datos básicos de la garantía real inscrita (véase la recomendación 57).

11. La *Guía* ha previsto reglas precisas para determinar la identidad del otorgante de la garantía real, con independencia de si se trata de una persona física o jurídica. Esto obedece a que las notificaciones se clasifican por índices a fin de poder ser consultadas por el nombre o por algún otro dato fiable de identificación del otorgante (véanse las recomendaciones 54, apartado h), y 58 a 63). La *Guía* contiene otras recomendaciones destinadas a simplificar el funcionamiento y la consulta del registro. Por ejemplo, la *Guía* dispone que, en la medida de lo posible, el registro deberá ser electrónico y deberá permitir que las inscripciones y las consultas se efectúen por medios electrónicos (véase la recomendación 54, apartado j)). La *Guía* prevé asimismo que las eventuales tarifas en concepto de inscripción y consulta no se fijen demasiado altas, de modo que puedan amortizarse los costos (véase la recomendación 54, apartado i)).

B. Registros destinados a ciertas categorías de propiedad intelectual

12. Conforme ya se ha indicado, muchos Estados llevan registros para la inscripción (o el archivo) de operaciones (como transferencias) sobre propiedad intelectual. En algunos de esos registros se permite también solicitar la inscripción de garantías reales e inscribirlas. Por ejemplo, la mayoría de los Estados llevan registros de patentes y de marcas comerciales, pero no todos ellos han previsto la inscripción en esos registros de una garantía real. Además, en algunos Estados, la inscripción de un aviso (ya sea de una garantía real o de algún otro derecho) no hará que esa garantía o derecho sean oponibles a terceros. Además, algunos Estados han previsto un registro similar para los derechos de autor, aun cuando esta práctica no es general.

13. Si bien el registro de la propiedad intelectual de algunos Estados se lleva mediante la inscripción de un mero aviso, la mayoría de ellos prevén estructuras para la inscripción de actos o sistemas de “inscripción de documentos”. En esos regímenes se habrá de anotar el documento de transferencia completo o, en algunos casos, un memorando que describa las condiciones esenciales de la transferencia. Existe un enfoque más moderno por el que se simplifica el proceso de inscripción requiriendo la indicación de un número limitado de datos (como los nombres de las partes y una descripción general de los bienes gravados). Por ejemplo, los requisitos de inscripción de marcas comerciales fueron simplificados por el Tratado de Marcas Comerciales de 1994 (artículos 10 y 11), por el Tratado de Marcas Comerciales de Singapur, así como por el Acuerdo de Madrid (1981), y el Protocolo de Madrid (1989), así como por los formularios modelo de inscripción internacional que llevan adjuntos. Del mismo modo, el Tratado sobre el Derecho de Patentes (Ginebra, 2000) y el Reglamento del Consejo (CE) N° 40/94, de 20 de diciembre de 1993, sobre las marcas comerciales comunitarias, simplifican los requisitos de inscripción. La razón por la que se exige la inscripción del documento sobre la operación o de un memorando de la transferencia que contenga sus cláusulas esenciales es la necesidad de que haya transparencia en este campo. Por ello, es esencial que en el documento o el memorando de la transferencia se especifique el derecho transferido a fin de dar suficiente aviso a todo tercero que consulte el registro y de permitir una utilización óptima de los bienes. Además, los registros de la propiedad intelectual prevén a veces la inscripción por índices, clasificando las categorías de propiedad intelectual, y no por el dato de identificación del otorgante/propietario. Esta práctica obedece a la necesidad de consultar el registro en función del propio derecho de propiedad intelectual inscrito, ya que tal derecho puede tener dos o más coautores o coinventores o puede haber sido objeto de varias transferencias de la titularidad.

14. Además de los registros nacionales existen varios registros internacionales de la propiedad intelectual donde las inscripciones están sujetas a tratados relativamente modernos o a otros textos legislativos internacionales que simplifican el proceso de inscripción. Por ejemplo, en virtud del reglamento sobre las marcas comerciales comunitarias, podrá inscribirse una declaración no sólo referente a la propiedad sino también a las garantías reales que tengan efectos frente a terceros. Cabe citar también el ejemplo del Tratado sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales, adoptado en Ginebra, el 18 de abril de 1989, bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Este tratado instituye un registro internacional que permite la inscripción de declaraciones sobre obras

audiovisuales y sobre los derechos referentes a ellas, en particular, los derechos relativos a su explotación (según se desprende de las actas de la conferencia diplomática, se habló también de declaraciones relativas a garantías reales). El Tratado sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales prevé una presunción probatoria de la validez de las declaraciones inscritas. El registro internacional permite dos tipos de solicitud de inscripción: la solicitud relativa a la obra en la que se indica al menos el título o los títulos de obras actuales o futuras, y la solicitud referente a personas, en la que se especifican una o más obras existentes o futuras de la persona física o jurídica que realice la obra o las obras o que sea propietario de ellas, o que vaya a realizarlas o a ser propietario de ellas. En el registro internacional se mantiene una base de datos electrónica que permite elaborar índices cruzados entre los distintos tipos de inscripciones. Existe además un procedimiento para solicitar la anulación de inscripciones contradictorias.

C. Coordinación de registros

15. Como ya se ha mencionado (véanse los párrafos 4 y 5 *supra*), en la *Guía* no se recomienda ni la creación de un sistema de registros especiales (para derechos de propiedad intelectual u otros bienes), cuando no se disponga de ellos, ni se pretende regular los registros especiales ya existentes. No obstante, cuando, en virtud del régimen de la propiedad intelectual, pueda inscribirse un documento o una notificación de una garantía real sobre propiedad intelectual en un registro de la propiedad intelectual y cuando, al mismo tiempo, de conformidad con el régimen recomendado en la *Guía*, esa garantía real sea inscribible en el registro general de las garantías reales, es conveniente abordar el tema de la coordinación entre estos dos registros. A fin de no interferir en el régimen de la propiedad intelectual, la *Guía* trata ese tema haciendo una remisión general a dicho régimen (véanse el apartado b) de la recomendación 4 y las reglas de prelación aplicables).

16. Así pues, la *Guía* se abstiene de abordar del modo que sea la cuestión de si es posible inscribir una garantía real sobre propiedad intelectual en un registro de la propiedad intelectual ni la de los requisitos para la inscripción (por ejemplo, un documento o una notificación) o de sus efectos (por ejemplo, la eficacia o la presunción de eficacia frente a todas las partes o sólo frente a terceros). Aun cuando un registro de la propiedad intelectual no prevea la inscripción de garantías reales, prevea la inscripción de un documento, más que una notificación del mismo o, de prever tal inscripción, no le confiera efectos frente a terceros, la *Guía* no contiene ninguna recomendación en sentido contrario y, de existir un sistema de registros especiales, lo acepta como tal.

17. En cambio, en la *Guía* sí se formulan recomendaciones sobre la inscripción de la notificación de una garantía real sobre propiedad intelectual en el registro general de las garantías reales. Por esta razón, si el régimen de la propiedad intelectual regula los efectos de la inscripción de garantías reales en un registro de la propiedad intelectual de modo tal que resulta incompatible con los efectos frente a terceros que prevé la *Guía* (véase la recomendación 38), la *Guía* da primacía a tal régimen (recomendación 4, apartado b)). En cambio, si el régimen de la propiedad intelectual no regula esas cuestiones y no se producen solapamientos o conflictos con dicho régimen, no se planteará la cuestión de la primacía del régimen de la propiedad

intelectual y, por consiguiente, la *Guía* será aplicable, confiriendo efectos frente a terceros a las inscripciones en registros especiales.

18. Además, la *Guía* trata la cuestión de la coordinación entre un registro de la propiedad intelectual (u otro registro especial) y el registro general de las garantías reales que se recomienda en la *Guía* mediante reglas de prelación adecuadas. Así pues, a fin de mantener la fiabilidad de los registros de la propiedad intelectual (y de otros registros especiales) (en particular en los casos en que el régimen de la propiedad intelectual no prevea ninguna regla para determinar la prelación), la *Guía* dispone que toda garantía real sobre propiedad intelectual, todo documento o toda notificación que se hayan inscrito en el registro pertinente de la propiedad intelectual gozarán de prelación sobre las garantías reales sobre la misma propiedad intelectual respecto de las cuales se haya inscrito una notificación en el registro general de las garantías reales (véase la recomendación 77, apartado a)). Por la misma razón, la *Guía* dispone que el cesionario de un derecho de propiedad intelectual lo adquirirá, en principio, libre de todo gravamen previamente creado sobre dicha propiedad, a menos que se haya inscrito un documento o una notificación de la garantía real en el registro de la propiedad intelectual (véanse las recomendaciones 78 y 79).

19. Los Estados que apliquen lo recomendado en la *Guía* en su derecho interno tal vez deseen estudiar la mejor manera de coordinar su registro de la propiedad intelectual con el registro general de las garantías reales que vayan a introducir con arreglo a la *Guía*. Por ejemplo, tal vez se estime oportuno permitir la inscripción de una notificación de una garantía real sobre propiedad intelectual en un registro de la propiedad intelectual, con efectos frente a terceros. Además, los Estados tal vez deseen plantearse la posibilidad de que los registros de derechos de propiedad intelectual con un índice de derechos dispongan también de un índice de deudores (y viceversa). Tal vez estimen también conveniente estudiar la posibilidad de exigir que el registro de la propiedad intelectual transmita al registro de las garantías reales una notificación de inscripción (o viceversa). Es evidente que, con la transmisión de este aviso, la coordinación de registros resultaría más fácil, más simple, más rápida y menos costosa en un sistema de inscripción electrónica que en un sistema de inscripción sobre papel.

D. Inscripción de avisos acerca de las garantías constituidas sobre derechos de propiedad intelectual futuros

20. Un rasgo esencial del registro general de las garantías reales que se recomienda en la *Guía* es la posibilidad de inscribir garantías sobre los bienes futuros del otorgante. Ello significa que la garantía inscrita puede recaer sobre los bienes que el otorgante vaya a presentar o adquirir ulteriormente (véase la recomendación 17). La notificación inscrita puede también recaer sobre bienes identificados por una descripción genérica (véase la recomendación 66). Por ello, si la garantía está constituida sobre todas las existencias actuales o futuras, dicha descripción bastará para identificar en el aviso inscrito el bien así gravado. Dado que la prelación se rige por la fecha de inscripción, el prestamista mantiene así su prelación sobre las existencias futuras. Esta solución facilita en gran medida la concesión de créditos renovables, dado que el prestamista, que renueva así su

crédito, sabe que conservará su prelación sobre las existencias renovadas del deudor que garanticen su crédito.

21. Ahora bien, la mayoría de los registros de la propiedad intelectual no admiten la inscripción de garantías constituidas sobre bienes futuros. Dado que las transferencias de propiedad intelectual o las garantías sobre dicha propiedad se clasifican por índices de derechos de propiedad intelectual, sólo podrán ser inscritas una vez que los derechos hayan sido inscritos en el registro de la propiedad intelectual. Ello significa que una inscripción de una garantía real sobre derechos futuros o aún inexistentes no sería válida, por lo que sería necesario efectuar una nueva inscripción de la garantía cada vez que se adquiriera un nuevo derecho que fuera objeto de la garantía.

22. Si el régimen de la propiedad intelectual no permite adquirir, transferir o gravar derechos de propiedad intelectual no inscritos en el registro de la propiedad intelectual, la *Guía* no interfiere en dicha prohibición y no posibilita el otorgamiento de una garantía sobre tales derechos futuros. Ahora bien, si el régimen de la propiedad intelectual no prohíbe la constitución de una garantía sobre derechos futuros (como ocurre, por ejemplo, con una patente o una marca comercial mientras no se haya aprobado la correspondiente solicitud de inscripción en el registro de patentes o de marcas comerciales), la *Guía* autoriza la constitución de dicha garantía y su oponibilidad a terceros. Tal vez proceda que todo Estado que desee inspirarse en las recomendaciones de la *Guía* estudie la conveniencia de permitir en su derecho interno la inscripción del aviso de una garantía constituida sobre derechos de propiedad intelectual futuros.

E. Inscripción o consulta en dos registros

23. Como ya se ha indicado, la *Guía* hace remisión al régimen de la propiedad intelectual en todo lo referente a la inscripción de un documento o de una notificación de una garantía real en un registro de la propiedad intelectual y reconoce expresamente que gozará de prelación, conforme al régimen de las operaciones garantizadas, toda garantía inscrita en dicho registro. Como se ha señalado también, ello significa que, con arreglo a la *Guía*, no será necesario inscribir un aviso ni efectuar una consulta en más de un registro. En particular, la inscripción únicamente en el registro general de las garantías reales sería necesaria y útil en el marco de las operaciones garantizadas: a) cuando el bien gravado sea un derecho de propiedad intelectual no inscribible conforme al régimen de la propiedad intelectual (por ejemplo, los derechos de autor o los secretos comerciales en numerosos Estados); b) cuando un documento o la notificación de una garantía sobre un derecho de propiedad intelectual no sea inscribible en un registro de la propiedad intelectual; c) cuando la notificación de una garantía real sobre propiedad intelectual sea inscribible en un registro de la propiedad intelectual, pero esa inscripción tenga efectos incompatibles con los efectos frente a terceros; y d) cuando los demás acreedores garantizados hagan únicamente la inscripción en el registro general de las garantías reales. Por el contrario, será preferible hacer la inscripción en el registro pertinente de la propiedad intelectual cuando, por ejemplo: a) el bien gravado sea inscribible en un registro que produzca efectos frente a terceros y efectos similares y que permita la inscripción de documentos o de notificaciones de garantías reales (por ejemplo, patentes o marcas comerciales en

muchos Estados); o b) cuando el acreedor garantizado sienta la necesidad de asegurar su prelación, con arreglo al régimen de la propiedad intelectual aplicable, frente a otros acreedores garantizados o cesionarios del derecho intelectual gravado.

24. Antes de concertar una operación garantizada, todo acreedor eventual que desee cobrar con la debida diligencia efectuará una búsqueda para averiguar si existe ya algún reclamante concurrente que goce de prelación sobre la garantía ofrecida. Dicho acreedor comenzará por examinar la cadena de titularidad del bien gravable a fin de verificar la legitimidad del derecho del otorgante sobre la propiedad intelectual gravable para que, llegado el caso, la garantía sea válida (pero este deber de diligencia debida es igualmente aplicable a todo otro bien mueble gravable). A diferencia de un registro de la propiedad intelectual, el registro general de las garantías reales no archiva datos sobre la titularidad de los bienes gravados, por lo que la cadena de titularidad deberá ser investigada en el correspondiente registro de la propiedad intelectual, siempre y cuando, obviamente, la propiedad intelectual gravable sea inscribible en tal registro. El eventual acreedor procederá, en dicho caso, a averiguar si algún titular anterior del derecho intelectual gravable ha constituido una garantía sobre tal derecho que goce de prelación sobre la garantía que le sea ofrecida. Por último, el acreedor garantizado deberá cerciorarse de la prelación existente entre las inscripciones en uno y otro registro. En los casos en que la prelación dependa únicamente de la inscripción en el registro pertinente de la propiedad intelectual, conforme a lo previsto en la *Guía*, bastará con consultar dicho registro. De lo contrario, el acreedor garantizado tal vez haya de consultar dos registros.

25. Según se prevé en la *Guía*, el registro general de las garantías reales será electrónico y aceptará la inscripción de notificaciones de posibles garantías reales con efectos frente a terceros por un eventual precio nominal (basado en la recuperación de los gastos) en concepto de inscripción y consultas (véase la recomendación 54). Ello significa que la inscripción y las consultas en el registro general de garantías reales serán sencillas, rápidas y poco costosas. Sin embargo, de conformidad con el régimen de la propiedad intelectual, es posible que los registros no sean plenamente electrónicos y que los documentos presentados deban ser comprobados por el personal del registro, dado que la consecuencia jurídica de la inscripción puede ser una prueba concluyente o razonable de la existencia de una garantía sobre propiedad intelectual.

26. Así pues, el costo de la inscripción de un documento referente a una garantía real en un registro de la propiedad intelectual puede ser superior al de la inscripción de un aviso de una garantía real en el registro general de las garantías reales. En cuanto al costo y al tiempo requerido para las consultas, es también probable que la consulta de documentos en un registro lleve más tiempo y resulte más costosa que una consulta en un registro general electrónico de notificaciones de garantías reales. Naturalmente, estas diferencias se reducirán al mínimo si un registro de la propiedad intelectual permite inscribir electrónicamente la notificación de una garantía real con efectos para terceros y está estructurado de modo tal que permita también efectuar consultas rápidas y económicas.

F. Fecha de validez de la inscripción

27. Con arreglo a la *Guía*, la inscripción del aviso de una garantía real será válida a partir del momento en que los datos del aviso queden anotados en el registro y esos datos estén a disposición de toda persona que lo consulte (véase la recomendación 70). De estar informatizado el registro, la inscripción de una notificación será válida a partir del momento de inscripción. Ahora bien, cuando el registro se lleve sobre papel, el aviso inscrito sólo será válido algún tiempo después de su inscripción.

28. Los sistemas de registros especiales pueden tener diversas reglas sobre el momento de validez de la inscripción de una garantía real. Por ejemplo, conforme a la legislación sobre patentes y marcas comerciales de muchos Estados, la oponibilidad a terceros de una garantía inscrita o de otro derecho sobre una patente o una marca comercial empieza a partir de la fecha de presentación al registro de una solicitud de inscripción, lo cual resulta útil cuando el registro necesite cierto tiempo para llevar a cabo la inscripción de la garantía real sobre la patente o la marca comercial.

29. Como ya se ha indicado, la *Guía* regula las cuestiones de coordinación otorgando prelación a una garantía real o documento o notificación de la misma que se haya inscrito en un registro especial (o respecto de la cual se haya hecho una anotación en un certificado de titularidad), cualquiera que sea la fecha de inscripción (véanse las recomendaciones 77 y 78). Así pues, la diversidad de criterios aplicables para determinar la fecha de inscripción no debería causar problemas.

G. Repercusión de la transferencia de un derecho de propiedad intelectual gravado sobre la validez de la inscripción

30. La *Guía* recomienda que el régimen de las operaciones garantizadas se ocupe de las repercusiones que pueda tener la transferencia del bien gravado sobre la validez de la inscripción en el registro general de las garantías reales (véase la recomendación 62). Esta recomendación es igualmente aplicable a las garantías reales sobre propiedad intelectual que adquieran eficacia frente a terceros mediante la inscripción de una notificación en el registro general de las garantías reales.

31. Sin embargo, esta recomendación no será pertinente:

a) Cuando el cesionario de un bien gravado lo adquiera libre del gravamen de la garantía real como ocurre, por ejemplo, cuando el acreedor garantizado autoriza la transferencia libre de la garantía real (véase la recomendación 80);

b) Cuando se haya inscrito un documento o una notificación de la garantía real en un registro de la propiedad intelectual (o en otro registro especial);

c) Cuando el otorgante haya transferido todos sus derechos sobre el bien gravado antes de conceder una garantía real sobre ese bien (en tales situaciones, según la *Guía*, no se constituye ninguna garantía real; véase la recomendación 13); y

d) Cuando no haya ninguna garantía real sino que se trate de una licencia de propiedad intelectual, a menos que la licencia sea conceptuada como una transferencia en virtud del régimen de la propiedad intelectual (de conformidad con la *Guía*, las licencias no constituyen transferencias).

32. En el comentario se examinan tres formas en que el Estado promulgante puede resolver la cuestión. La primera consistiría en especificar que, al transferirse un bien gravado, y cuando el cesionario no adquiriera el bien libre de la garantía real, el acreedor garantizado dispondrá de cierto plazo, después de la transferencia, para hacer inscribir una enmienda por la que se identifique al cesionario como nuevo otorgante de la garantía. Si el acreedor garantizado no cumpliera este requisito, su garantía seguiría siendo en principio oponible a terceros. Ahora bien, esa garantía quedaría supeditada al derecho o a la garantía de todo acreedor y cesionario que adquiriera su derecho o su garantía sobre el bien gravado con posterioridad a su transferencia, pero antes de haberse inscrito la notificación con la identidad del nuevo otorgante. Una segunda vía para resolver esta cuestión sería la de prever cierto plazo de gracia para la inscripción de la enmienda, contando a partir del momento en que el acreedor garantizado llegue a tener conocimiento de la transferencia del bien gravado efectuada por el otorgante. Una tercera vía consistiría en disponer que la transferencia del bien gravado no repercutirá en modo alguno en la oponibilidad a terceros de una garantía debidamente inscrita.

33. De adoptarse la tercera vía, el acreedor garantizado del cedente no necesitará volver a inscribir aviso alguno de su garantía real especificando la identidad de cesionario. En tal caso, la garantía real sobre el bien que ahora sea propiedad de cesionario seguirá siendo oponible a terceros. Ahora bien, un cesionario ulterior en la cadena de la titularidad tal vez no consiga averiguar, mediante una consulta del registro general de las garantías reales, si algún titular anterior del derecho cedido, que no sea su transferente, constituyó o no una garantía sobre el derecho que vaya a ser gravado en garantía. En tales casos, aún tendría que investigar la cadena de titularidad y la situación de un bien gravado al margen del registro general de las garantías reales. Por otra parte, si el Estado promulgante adoptara la primera o la segunda vía, el acreedor garantizado se vería obligado a inscribir un nuevo aviso en el que especificara la identidad del cesionario como nuevo otorgante. En dicho caso, el acreedor garantizado habría de asumir la carga de seguir la pista del bien gravado (carga que sería mayor o menor, según si el Estado promulgante optara por la primera o por la segunda vía sugerida). Al mismo tiempo, sin embargo, los cesionarios ulteriores de la titularidad podrían descubrir toda garantía real otorgada por una persona que no fuera su cedente inmediato.

34. Todo Estado promulgante deberá considerar las ventajas e inconvenientes de cada una de las soluciones propuestas y, en particular, su repercusión en las garantías sobre propiedad intelectual. Por ejemplo, con arreglo al primer enfoque antes mencionado, un acreedor garantizado que vaya a abrir un crédito respaldado por los derechos de autor completos de una película habría de inscribir sucesivamente a todo nuevo licenciatario o sublicenciatario de la película (siempre que la normativa aplicable en materia de derechos de autor conceptúe una licencia como transferencia del derecho gravado inscribible en el registro) a fin de mantener su prelación frente a ellos o frente a los acreedores garantizados de tales licenciatarios o sublicenciatarios. Ello supondría una carga gravosa para el prestamista que tal vez le reste incentivos para otorgar un crédito respaldado por ese

tipo de bienes. En cambio, tal solución facilitaría la búsqueda por el eventual prestamista de un sublicenciario de toda garantía real creada por su otorgante efectuando una sola consulta del registro, por el nombre del otorgante. La disyuntiva está en que en un caso se impone al acreedor garantizado inicial la tarea de seguir el registro del bien gravado, haciendo inscribir cada transferencia sucesiva, y en el segundo se impone al acreedor ulterior la tarea de investigar la cadena entera de titularidad del bien ofrecido en garantía para averiguar si existe algún gravamen anterior sobre dicho bien. A este respecto, debe observarse que, conforme al régimen de la propiedad intelectual, una transferencia o una garantía real anterior conserva su prelación sobre toda transferencia o garantía ulterior sin que se haya de inscribir el nombre de todo cesionario ulterior del bien gravado.

35. Como ya se ha mencionado, si un Estado no adopta la tercera vía sugerida, el acreedor garantizado deberá inscribir una notificación de enmienda en el registro general de las garantías reales cada vez que la propiedad intelectual gravada sea objeto de una transferencia no autorizada o de la concesión de una licencia o sublicencia no autorizadas (siempre que las licencias sean consideradas transferencias en virtud del régimen aplicable de la propiedad intelectual), corriendo el riesgo de perder su prelación si no es informado a tiempo y no actúa en consecuencia.

36. Este problema no se plantearía respecto de las licencias y las sublicencias cuando no estuvieran autorizadas por el acreedor garantizado (es decir, cuando el licenciario no adquiriera el bien libre de la garantía real) y el acreedor garantizado ejecutara su garantía real. En tal caso, la ejecución entrañaría la extinción de la licencia y de toda sublicencia, con lo que todos los “licenciarios” pasarían a ser infractores. En ese caso, el acreedor garantizado podría solicitar la anulación de las garantías reales otorgadas por licenciarios no autorizados. En cualquier caso, la oponibilidad a terceros de una garantía real sobre propiedad intelectual contra los infractores es una cuestión que se deja en manos del régimen de la propiedad intelectual. Además, este problema sería intrascendente si la garantía real gravara un tipo de propiedad intelectual que fuera inscribible en el registro de la propiedad intelectual, al menos de modo que un acreedor garantizado quedara informado y pudiera inscribir una notificación de enmienda, inscripción que, de efectuarse en el registro general de las garantías reales, podría ser fácil, rápida y poco costosa.

H. Inscripción de las garantías sobre marcas comerciales

37. La Asociación Internacional de Marcas Comerciales (“INTA”) emitió una serie de recomendaciones respecto de la inscripción registral de las garantías constituidas sobre marcas comerciales o de servicios (denominadas colectivamente “marcas”)¹. En particular, la INTA se pronunció a favor de que se buscara la uniformidad y se adoptaran las mejores prácticas en materia de métodos y técnicas de inscripción registral de las garantías constituidas sobre marcas comerciales y de servicios, al reconocer que: los derechos de propiedad intelectual, así como las marcas comerciales y de servicios, constituyen un factor de creciente importancia en orden a la obtención de crédito financiero para fines comerciales; la falta de coherencia en la inscripción registral de las garantías sobre marcas es fuente de incertidumbre y

¹ Véase http://www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1517&Itemid.

constituye un riesgo para los derechos del propietario de la marca; muchos Estados carecen de medios adecuados (o no disponen de mecanismos suficientes) para la inscripción de garantías reales sobre marcas; y muchos otros aplican criterios divergentes y contradictorios para determinar cuáles son los datos inscribibles; y las iniciativas internacionales en este campo, a cargo de entidades como la CNUDMI, podría repercutir notablemente en el modo en que se apliquen las legislaciones sobre financiación garantizada para reglamentar las prácticas de inscripción registral y otros aspectos de las garantías reales constituidas sobre marcas comerciales, particularmente en países en desarrollo. Convendría señalar que en las recomendaciones no se abordan cuestiones relativas a la inscripción de garantías reales sobre marcas que no sean inscribibles en una oficina de marcas comerciales, dejándose la reglamentación de esas cuestiones en manos de las legislaciones nacionales sobre operaciones garantizadas (inclusive del régimen recomendado en la *Guía*). Además, en las recomendaciones se abordan aspectos de la oponibilidad a terceros, pero no se fijan reglas de prelación, cuya reglamentación se deja también en manos de los regímenes nacionales de las operaciones garantizadas (y también del régimen recomendado en la *Guía*).

38. Los principales rasgos de las mejores prácticas en este campo son los siguientes:

- a) Toda garantía constituida sobre una marca registrada o cuya inscripción esté ya solicitada debería ser inscribible en la oficina nacional de marcas comerciales;
- b) A efectos de la notificación de una garantía real, se recomienda su inscripción en la oficina nacional de marcas comerciales o en todo otro registro mercantil pertinente cuya consulta sea gratuita y, a ser posible, por medios electrónicos;
- c) La constitución de una marca en garantía no debe dar lugar a la transferencia de la titularidad jurídica o equitativa de la marca gravada por la garantía real ni conferir al acreedor garantizado un derecho a utilizarla;
- d) Todo acuerdo de garantía debería estipular claramente disposiciones que fueran aceptables, con arreglo al derecho interno, y que permitieran al acreedor garantizado renovar las marcas, de ser ello necesario para mantener la inscripción registral de la marca;
- e) La valoración de una marca para fines de garantía deberá hacerse por algún método fiable que sea admisible para el derecho interno, por lo que no se recomienda ningún método ni ninguna técnica en particular;
- f) La inscripción de una garantía en la oficina nacional de marcas comerciales debería bastar para perfeccionarla, al igual que su inscripción en todo otro lugar que sea admisible para el derecho interno, como pudiera ser un registro mercantil;
- g) Si el derecho interno aplicable exige que, para perfeccionar el gravamen, será preciso inscribirlo en algún otro lugar, además de la oficina nacional de marcas comerciales, deberá ser posible la doble inscripción requerida;

h) Deben reducirse al mínimo los trámites exigibles y los derechos abonables por concepto de inscripción de una garantía, por lo que, para perfeccionarla, debería bastar con presentar un documento fehaciente que indique: i) la existencia de la garantía; ii) las partes interesadas; iii) el número o la solicitud de inscripción de la marca gravada; iv) una breve descripción del carácter de la garantía constituida; y v) su fecha de validez;

i) Cualquiera que sea la vía ejecutoria prevista, el ejercicio de la garantía por venta a raíz de una sentencia, decisión administrativa u otro hecho determinante, debería resultar sencillo;

j) La oficina de marcas competente deberá anotar sin demora toda sentencia o decisión administrativa revocatoria de los datos inscritos y adoptar toda otra medida administrativa que proceda; pero debería bastar con depositar una copia certificada conforme de la sentencia o decisión revocatoria;

k) De ser activable la ejecución de la garantía por algún hecho que no sea una decisión judicial o administrativa, el derecho interno debería prever alguna vía sencilla para que el titular de la garantía real pudiera inscribirla y los interesados pudieran consultarla gratuitamente y, a ser posible, por vía electrónica;

l) De ser declarado en quiebra o de verse el propietario de la marca gravada imposibilitado por algún otro motivo para mantener la inscripción de la marca sujeta a una garantía real, y de no haberse estipulado nada al respecto, el titular de la garantía (o el síndico de la quiebra, si procede) debería estar facultado para mantener la inscripción de la marca, siempre y cuando ello no confiera al acreedor garantizado el derecho a utilizarla; y

m) La oficina o agencia pública competente deberá dejar constancia, sin demora, de todo documento por el que se libere al bien gravado, mediante una anotación cuya consulta, de ser posible, sea gratuita y accesible por vía electrónica.

39. Las recomendaciones a), b), f) y g), relativas a la oponibilidad a terceros de una garantía real sobre una marca, son compatibles con la *Guía*, dado que promueven los objetivos de transparencia y de inscripción en cualquier registro especial, en un registro general de garantías reales o en otro registro mercantil (pero en la *Guía* no se recomienda que se creen tales registros si no se dispone de ellos).

40. La recomendación c), en virtud de la cual la constitución de una garantía real sobre una marca no implica la transferencia de la marca ni confiere al acreedor garantizado el derecho a utilizarla, es también compatible con la *Guía*. Sin embargo, en virtud de ella, el acreedor garantizado tiene el derecho, pero no la obligación, de mantener la marca, y el concepto de la “no utilización excusable” de una marca podría implicar la preservación de la marca en caso de no utilización a raíz de la insolvencia del propietario.

41. Además, la recomendación d) es compatible con la *Guía*, ya que prevé una regla supletoria para los derechos de las partes dentro de los límites de la ley aplicable. La recomendación e) también es compatible con la *Guía* por poner de relieve la importancia de la valoración de las marcas sin sugerir ningún sistema concreto de valoración. La recomendación h) también es compatible con la *Guía*, pues en ella se recomienda la inscripción de notificaciones incluso respecto de los registros de marcas. Convendría señalar que los términos “la fecha de la garantía

real” hacen referencia a la oponibilidad de la garantía real entre las partes y no a su eficacia frente a terceros.

42. Además, las recomendaciones i), j) y k) son compatibles con la *Guía*, dado que prevén mecanismos eficaces de ejecución y la inscripción de las sentencias o decisiones administrativas de ejecución. Por último, la recomendación m), a reserva de su aprobación por las autoridades gubernamentales competentes, es compatible con las recomendaciones de la *Guía* en lo que respecta a los procedimientos eficaces de inscripción.

VI. Prelación de una garantía real sobre propiedad intelectual

[Nota para el Grupo de Trabajo: respecto de los párrafos 43 a 55 y 1 a 23 del documento A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.3, consúltense los documentos A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, párrafos 33 a 61; A/CN.9/667, párrafos 86 a 103; A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, párrafos 1 a 25; y A/CN.9/649, párrafos 41 a 56.]

A. El orden de prelación

43. Con arreglo a la *Guía*, el concepto de orden de prelación de una garantía real, en lo que respecta a los reclamantes concurrentes, consiste en la determinación de quién, entre el acreedor garantizado y cada reclamante concurrente (véase el párrafo 44 *infra*), podrá cobrar primero a raíz de la venta de un bien gravado por incumplimiento del deudor. Conforme al régimen de la propiedad intelectual, la prelación sirve, en cambio, para determinar la titularidad o validez de un derecho de propiedad intelectual. En muchos países, cuando un titular transfiere su derecho de propiedad intelectual, este titular originario no podrá hacer una segunda transferencia de ese mismo derecho (a reserva de que las partes cumplan con las disposiciones legislativas en materia de inscripción o anotación o con los requisitos de conocimiento previo del régimen de la propiedad intelectual). De ser este el caso, no se planteará ninguna cuestión de prelación en el sentido dado a este concepto por la *Guía*. Por consiguiente la *Guía* no sería aplicable y este asunto quedaría al arbitrio del régimen de la propiedad intelectual. Por igual motivo, conforme a la *Guía*, una parte que no tenga derechos sobre un bien ni la facultad para gravarlo no podrá constituir un gravamen sobre tal bien (véase la recomendación 13).

B. Identificación de los reclamantes concurrentes

44. Conforme a la *Guía*, por “reclamante concurrente” con un derecho sobre un bien gravado debe entenderse otro acreedor garantizado que disponga de una garantía real sobre el mismo bien (que, con arreglo a la *Guía*, podría ser también un cesionario a título de garantía), un cesionario o arrendatario del bien gravado o un beneficiario de una licencia sobre dicho bien, un acreedor judicial con un derecho sobre el bien gravado o un representante de la insolvencia en el procedimiento de insolvencia contra el otorgante. Así pues, la *Guía* será aplicable a los conflictos de prelación: a) entre una garantía real, cuya notificación se haya inscrito en el registro general de las garantías reales, y una garantía real respecto de la cual se haya inscrito un documento o una notificación en el registro pertinente de la propiedad intelectual; b) entre dos garantías reales, un documento o la notificación de las

mismas que se hayan inscrito en el registro pertinente de la propiedad intelectual; c) entre los derechos de un cesionario o licenciatario de propiedad intelectual y una garantía real sobre esa propiedad intelectual; y d) entre dos garantías reales sobre propiedad intelectual cuyas notificaciones se hayan inscrito en el registro general de las garantías reales (véanse las recomendaciones 76 a 78).

45. En el contexto de la propiedad intelectual se utiliza, en cambio, el concepto de “cesionarios conflictivos o concurrentes” para designar a los cesionarios y licenciarios con derechos concurrentes. Como ya se ha señalado, la *Guía* no se aplica en general a los conflictos entre los derechos de cesionarios o licenciarios, a menos que haya al mismo tiempo un conflicto sobre una garantía real. Sin embargo, en ese caso la *Guía* no será aplicable si uno de los cesionarios ha adquirido su derecho mediante una transferencia de propiedad intelectual con fines de garantía de conformidad con el régimen de las operaciones garantizadas recomendado en la *Guía* y, en virtud del principio enunciado en el apartado b) de la recomendación 4, no existe ninguna regla de derecho sobre prelación en materia de propiedad intelectual que sea aplicable a un conflicto de esta índole. Del mismo modo, la *Guía* no se aplica a un conflicto entre el cesionario de un bien gravado, que haya adquirido el bien del acreedor garantizado a raíz del incumplimiento del otorgante y de la debida ejecución del acreedor garantizado, y otro acreedor garantizado que haya recibido posteriormente un derecho sobre el mismo bien del mismo otorgante (que ya no tenga derechos sobre el bien gravado), dado que, conforme a la *Guía*, éste no es un verdadero conflicto de prelación (aunque puede ser un conflicto regulado por el régimen de la propiedad intelectual).

C. Importancia del conocimiento que se tenga de una transferencia o gravamen anterior

46. Con arreglo a la *Guía*, el mero conocimiento de la existencia de un gravamen anteriormente constituido no será un factor determinante de la prelación (véase la recomendación 93). En cambio, sí puede ser pertinente el hecho de saber que la transferencia de un bien gravado viola una garantía real sobre el bien (véase la recomendación 81 a)). Así pues, una garantía de un acreedor que tenga conocimiento de un gravamen anterior podrá, no obstante, gozar de prelación sobre la garantía anterior si el nuevo acreedor hace inscribir un aviso de su garantía (o si la hace oponible a terceros por algún otro medio), adelantándose al beneficiario de la garantía anterior (véase la recomendación 76 a)).

47. En cambio, muchos regímenes de la propiedad intelectual disponen que una transferencia ulterior o una garantía ulteriormente constituida sólo gozará de prelación si su inscripción es anterior y si se hizo sin conocimiento de una anterior transferencia conflictiva. La primacía reconocida en estos casos al régimen de la propiedad intelectual, en virtud del apartado b) de la recomendación 4, salvaguardaría la primacía de estas reglas de prelación para las que el conocimiento previo constituye un factor determinante de la prelación, siempre que esas reglas regulen específicamente las garantías reales sobre propiedad intelectual.

D. Prelación de una garantía inscrita en un registro de la propiedad intelectual

48. Como ya se ha señalado, si el régimen de la propiedad intelectual prevé reglas de prelación que regulen la prioridad de una garantía real sobre propiedad intelectual y que sean aplicables concretamente a la propiedad intelectual, y si las reglas de prelación recomendadas en la *Guía* no son compatibles con esas reglas, el régimen recomendado en la *Guía* no será aplicable (véase la recomendación 4 b)). No obstante, si el régimen de la propiedad intelectual no prevé tales reglas o si las reglas de prelación enunciadas en el régimen recomendado en la *Guía* no son incompatibles con las primeras, las reglas de prelación del régimen recomendado en la *Guía* serán aplicables.

49. La *Guía* recomienda que una garantía u otro derecho respecto del cual se haya inscrito un documento o una notificación en un registro especial tenga prelación sobre una garantía respecto de la cual se haya inscrito una notificación en el registro general de las garantías reales, independientemente del orden en que se hayan efectuado tales inscripciones (véanse las recomendaciones 77 y 78).

50. Esta recomendación es igualmente aplicable a las garantías reales sobre propiedad intelectual. Así pues, si surge un conflicto entre dos garantías reales sobre propiedad intelectual, una de las cuales haya sido inscrita en el registro general de las garantías reales y la otra haya sido objeto de inscripción de un documento o notificación en el registro pertinente de la propiedad intelectual, la *Guía* será aplicable y dará prelación a la garantía real respecto de la que se haya inscrito la notificación en el registro pertinente de la propiedad intelectual (véase la recomendación 77 a)). Pero si las dos garantías han sido objeto de inscripción de documentos o notificaciones en el registro pertinente de la propiedad intelectual, gozará de prelación la primera respecto de la cual se haya efectuado tal inscripción, y la *Guía* confirma ese resultado (véase la recomendación 77 b)).

51. De producirse un conflicto de prelación entre el derecho adquirido por el cesionario de la propiedad intelectual gravada y una garantía real respecto de la cual, al efectuarse la transferencia, ya se hubiera inscrito un documento o una notificación en el registro pertinente de la propiedad intelectual, el cesionario del derecho de propiedad intelectual lo adquiriría gravado por la garantía. Ahora bien, si el acreedor garantizado no ha inscrito un documento o una notificación de su garantía en dicho registro, el cesionario adquirirá el derecho que le haya sido transferido libre de todo gravamen (véase la recomendación 78). En algunos Estados, en virtud del régimen de la propiedad intelectual, el acreedor garantizado gozaría de prelación en este caso, si el cesionario no fuera un comprador de buena fe. La *Guía* daría precedencia a esa regla si fuera concretamente aplicable a la propiedad intelectual.

52. Así pues, si A constituye un gravamen sobre una patente a favor de B, que hace inscribir su garantía en el registro general de las garantías reales, y si A transfiere ulteriormente la titularidad de la patente a C, que inscribe un documento o una notificación de su transferencia en el registro de patentes, de conformidad con la *Guía*, C adquirirá dicha patente libre de todo gravamen, dado que no se habrá inscrito ningún documento o notificación de la garantía real en el registro de patentes (véase la recomendación 78). Del mismo modo, si A, en lugar de transferir

su derecho de propiedad intelectual, constituye sobre tal derecho un gravamen a favor de C, y sólo C inscribe un documento o notificación de la garantía real en el registro de patentes, de conformidad con la *Guía*, la garantía de C prevalecería (véase la recomendación 77 a)). En uno y otro caso, al primar la inscripción de un documento o notificación en el registro de patentes, de conformidad con la *Guía*, todo tercero que haya consultado el registro de patentes no necesitará consultar el registro general de las garantías reales. En todos los ejemplos citados, el régimen de la propiedad intelectual es el que determina quién es el cesionario de un derecho de propiedad intelectual y los requisitos que han de cumplirse para la transferencia de ese derecho. Conviene señalar también que un registro de la propiedad intelectual sólo inscribirá avisos de garantías constituidas sobre propiedad intelectual. Dicho registro no inscribirá notificación alguna respecto de una garantía constituida sobre un bien corporal que lleve incorporada de alguna forma propiedad intelectual.

E. Prelación de una garantía real no inscribible o no inscrita en un registro de la propiedad intelectual

53. Conforme a la *Guía*, de no poder inscribirse (o de no estar inscrito) un documento o una notificación de una garantía real en un registro especial, pero de haberse inscrito una notificación en el registro general de las garantías reales, la prelación de la garantía vendrá determinada por el orden de inscripción en este último registro (véase la recomendación 76 a)). Además, por lo general, todo cesionario, arrendatario o licenciataria de un bien gravado, respecto del cual no pueda inscribirse (o no se haya inscrito) un documento o una notificación de una garantía real en un registro especial, adquirirá el bien libre de esa garantía real (véase la recomendación 79).

54. Estas recomendaciones son igualmente aplicables a las garantías reales sobre propiedad intelectual, salvo si, en virtud del apartado b) de la recomendación 4, existe una regla de prelación en sentido contrario en el régimen de la propiedad intelectual específicamente aplicable a ese tipo de propiedad. Así pues, si no puede inscribirse (o si no se ha inscrito) en un registro de la propiedad intelectual un documento o notificación de una garantía real sobre propiedad intelectual, pero si se ha inscrito una notificación sobre tal garantía en el registro general de las garantías reales, la prelación de la garantía será determinada en función del orden de inscripción de la notificación. Del mismo modo, todo cesionario o licenciataria de propiedad intelectual adquirirá la propiedad intelectual sujeta al gravamen de la garantía real. Si la propiedad intelectual hubiera sido transferida por el otorgante de la garantía real antes de la constitución de dicha garantía, el acreedor garantizado no dispondrá de garantía real alguna en razón del principio *nemo dat* sobre los derechos reales, de aceptación general, cuya aplicación no se ve afectada por la *Guía*. Este criterio se ha plasmado en la regla general de la *Guía* conforme a la cual un otorgante sólo puede constituir una garantía real sobre un bien respecto del cual tenga derechos o la facultad para constituir sobre él una garantía real (véase la recomendación 13).

F. Derechos reconocidos al cesionario de propiedad intelectual gravada

55. Como ya se ha indicado anteriormente, conforme a la *Guía*, el cesionario de un bien gravado (aun cuando sea propiedad intelectual) adquiere habitualmente ese bien sujeto a toda garantía que fuera oponible a terceros al efectuarse la transferencia (véase la recomendación 79). Se reconocen dos excepciones a esa regla. La primera se da cuando el acreedor garantizado haya autorizado la enajenación del bien gravado libre de todo gravamen (véase la recomendación 80 a), para las ventas de bienes gravados, y 80 b) para los arrendamientos o las licencias de bienes gravados). La segunda excepción se refiere a las transferencias efectuadas en el curso ordinario de los negocios del transferente, del arrendador o del licenciante (véase la recomendación 81). Es importante señalar que, de conformidad con la *Guía*, una licencia de propiedad intelectual no constituye una transferencia de tal propiedad. Por ello, las reglas de la *Guía* aplicables a la cesión de bienes gravados no serán aplicables a las garantías constituidas sobre propiedad intelectual que haya sido ulteriormente licenciada. En cualquier caso, dada la primacía reconocida al régimen de la propiedad intelectual por el apartado b) de la recomendación 4, la *Guía* no altera la tipificación conceptual de una licencia en el régimen de la propiedad intelectual (particularmente si se trata de una licencia exclusiva otorgada en calidad de transferencia).
